



Veel ondernemers besparen op de bescherming van hun IE-rechten zoals merken, modellen etc. Ze zien het nut er niet van in en wachten liever tot dat er zich een probleem voordoet. Dat is niet alleen bijzonder dom, maar kan ook nog eens een flinke zak geld kosten. Rechten ontstaan namelijk door registraties en de claims bij inbreuk zijn bijzonder hoog. Daarnaast moet de verliezer vaak een groot deel van de juridische kosten betalen.

Oeps, foutje - pardon hoeveel schadevergoeding!



TEKST THEO-WILLEM VAN LEEUWEN
FOTOGRAFIE JOHN BRUSSEL

THEO-WILLEM IS PARTNER BIJ ABCOR BV

MERKENKANTOOR ABCOR IS
GESPECIALISEERD IN DE
BESCHERMING VAN HANDELS-
NAMEN, MERKEN EN VORMGEVING
VAN PRODUCTEN.

Penny-Wise, Pound-Foolish

Bedrijven investeren veel geld om duidelijk te maken wat zij te bieden hebben. Logisch, want voor iedere euro moet keihard geknokt worden. Een goede naam en logo zijn goud waard. Zo weet de klant je snel te vinden zodra die op zoek is naar jouw product.

Het gekke is dat er kapitalen in communicatie worden gestoken, maar vaak geen cent in de bescherming van de naam en het logo. Als reden hoor je vaak dat de naam al is vastgelegd bij de KvK of dat er al een domeinnaam is geregistreerd. Maar ja, die rechten zijn dus zo beperkt, dat het vaak fout gaat in procedures.

Risico-management, investeren om kosten te besparen

Merkrechten geven een bedrijf het monopolie om als enige een bepaalde naam te gebruiken. Dat recht werkt wel twee kanten op. Zo kan de start van een nieuw bedrijf, of de lancering van een nieuw product, op flinke problemen stuiten. Oudere merkhouders kunnen namelijk bezwaar maken tegen het gebruik van een overeenstemmende naam.

Laat daarom altijd eerst een merkonderzoek doen of een bepaalde naam wel te gebruiken is. Zo niet, zoek dan eerst een oplossing. Regel wat met de oudere merkhouder en ga niet de publiciteit in. Doe je dat laatste wel, dan kan een licentievergoeding snel een paar extra nullen krijgen. Zo heeft Apple recentelijk een kleine 47 miljoen moeten betalen om de iPad onder de naam iPad in China op de markt te krijgen.

Crisis? Nou niet in de schadeclaims

Als je een merk hebt, dan moet je die rechten wel handhaven. Prijzig? Nou uiteindelijk niet echt. Het leuke van merkenrechtzaken (en andere IE-zaken) is dat je daarin kan vragen om de verliezer (de wederpartij) te veroordelen in alle kosten. Als de boel goed dicht getimmerd is, zijn er eigenlijk geen drempels meer om een zaak niet te starten. De wederpartij weet dat hij veroordeeld kan worden in alle kosten. Bij twijfel zal die daarom snel eieren voor zijn geld kiezen.

Maar als een zaak dan toch doorgaat, hoe hoog zijn dan de claims die je kan eisen? De leukste zaak vind ik nog altijd de WHEELY zaak, een ophangstelsel voor je fiets (een vrijwel geflopt product). De bedenker had voor de zekerheid toch maar een merkje hiervoor geregistreerd. Laat nu Euretco (grote inkooporganisatie voor o.a. Batavus) met een fietsliftje komen onder de naam WEEELY.

De verkoop van de WEEELY en WHEELY is geen kaskraker, de rechtszaak echter wel. De merken WHEELY en WEEELY en de producten lijken te veel op elkaar. Gevolg: inbreuk. Maar ja, hoe hoog wordt nu de schadevergoeding? Het liftje is van 1998 tot 2003 verkocht. In eerste instantie vraagt de eiser een kleine half miljoen, gebaseerd op een licentievergoeding. In de laatste rechtszaak begroot de rechter de schade op een kleine kwart miljoen. De hoogte is gebaseerd op een licentie voor het fictief aantal verkochte producten gedurende die vijf jaar. Toch niet slecht voor een matig (tot slecht) lopend product bij een klein MKB-er. Zie hier de kracht van merkrechten in crisistijd.

Theo-Willem van Leeuwen

REAGEREN?
VANLEEUVEN@ABCOR.NL
WWW.ABCOR.NL